



GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.  
Intellectual Property Causes  
1941 Roland Clarke Place  
Reston, VA 20191  
(703) 716-1191

Attorney Docket No. P21790

In re application of Armin SCHLEMMER et al.

**Box Non-Fee**  
Group Art Unit: 3723

Serial No. : 10/045,042

Filed : January 15, 2002

Examiner: Unknown

For : CUTTING TOOL AND INDEXABLE INSERT

THE COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Transmitted herewith is a Preliminary Amendment in the above-captioned application.

\_\_\_ Small Entity Status of this application under 37 C.F.R. 1.9 and 1.27 has been established by a previously filed statement.

\_\_\_ A verified statement to establish small entity status under 37 C.F.R. 1.9 and 1.27 is enclosed.

☒ An Information Disclosure Statement, PTO Form 1449, and references cited.

☒ No additional fee is required.

☒ A Corrected Claim of Priority and Submission of Certified Copy Swiss Application No. A88/2001

The fee has been calculated as shown below:

Claims After Amendment	No. Claims Previously Paid For	Present Extra	Small Entity		Other Than A Small Entity	
			Rate	Fee	Rate	Fee
Total Claims: 39	*39	0	x 9=	\$	x 18=	\$
Indep. Claims: 2	**3	0	x 42=	\$	x 84=	\$
Multiple Dependent Claims Presented			+140=	\$	+280=	\$
Extension Fees for Month				\$		\$
Total:				\$	Total:	\$

\*If less than 20, write 20

\*\*If less than 3, write 3

\_\_\_ Please charge my Deposit Account No. 19-0089 in the amount of \$\_\_\_\_\_.

N/A A Check in the amount of \$\_\_\_\_\_ to cover the filing/extension fee is included.

☒ The Commissioner is hereby authorized to charge payment of the following fees associated with this communication or credit any overpayment to Deposit Account No. 19-0089.

☒ Any additional filing fees required under 37 C.F.R. 1.16.

☒ Any patent application processing fees under 37 C.F.R. 1.17, including any required extension of time fees in any concurrent or future reply requiring a petition for extension of time for its timely submission (37 C.F.R. 1.136)(a)(3).

Neil F. Greenblum  
Reg. No. 28,394

35,843

RECEIVED  
MAY 17 2002  
TC 3100 MAIL ROOM



# ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10, Postfach 95  
TEL. +43/(0)1/53424; FAX +43/(0)1/53424-535; TELEX 136847 OEPA A  
Postscheckkonto Nr. 5.160.000 BLZ: 60000 SWIFT-Code: OPSKATWW  
UID-Nr. ATU38266407; DVR: 0078018

23. Aug. 2001

23. Okt. 2001

ANMELDETAG: 2001 01 18 GESCHAFTSZAHL: A 88/2001-1  
IPC: B23B (IN ALLEN EINGABEN ANFÜHREN) 21  
AN BÖHLERIT GES. M. B. H. & CO KG  
IN \*ST\* A-8605 KAPFENBERG  
ZU HD.: WILDHACK H. DIPL. ING. DR., JELLINEK G.  
DIPL. ING. DR. \*WIEN  
IHR ZEICHEN: 10744

23. 10. 01

## 1. Vorbescheid

Auf Grund des Ergebnisses der gemäß § 99 des Patentgesetzes vorgenommenen Vorprüfung werden Sie eingeladen, falls die Anmeldung weiterverfolgt werden sollte, binnen **zwei Monaten** nach Zustellung des Vorbescheides sich hierüber zu äußern und

- ☐ die Einheitlichkeit der Anmeldung herzustellen (§ 88 PatG)
- ☐ die angeführten Mängel der Anmeldung zu beheben
- ☐ die in der Beilage angemarkten Korrekturen entsprechend durchzuführen
- ☒ mit Berücksichtigung der Bemängelung folgende Stücke in zweifacher Ausfertigung vorzulegen:

- ☒ neue Patentansprüche (Bezugszeichen!)
- ☐ eine Beschreibungsergänzung/neue Beschreibungsseite(n)
- ☐ eine neue Beschreibungseinleitung/angepasste Beschreibung
- ☐ ein (neues) Deckblatt (Vordruck PA 3 I)
- ☐ eine (neue) Zusammenfassung

- ☐ die vorschriftsmäßigen Zeichnungen vorzulegen
- ☐ die Erfindungseigenschaft im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik ausführlich zu begründen
- ☐ im Hinblick auf die Intervall-Literatur das Prioritätsrecht nachzuweisen (§ 95 Abs. 3 PatG)

Wird innerhalb dieser Frist weder den erteilten Aufträgen entsprochen, noch eine Äußerung oder ein Antrag auf Verlängerung der Frist überreicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Diese Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn binnen vier Monaten nach Ablauf der Frist den erteilten Aufträgen entsprochen bzw. die Äußerung auf den Vorbescheid nachgeholt und eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr auf das Postscheckkonto Nr. 5.160.000 des Patentamtes eingezahlt wird. Der Antrag auf Verlängerung der Frist unterliegt einer Verfahrensgebühr in der Höhe von 170 S (12,35 €), die nicht in Stempelmarken entrichtet werden darf, sondern auf das Postscheckkonto des Patentamtes eingezahlt werden muss. Wird ein nummerierter Erlagschein des Patentamtes verwendet, kann die Zahlung der oben angeführten Gebühren durch Überreichung der Auftragsbestätigung entweder im Original oder in Kopie nachgewiesen werden, andernfalls ist der urschriftliche Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg vorzulegen.

Der Antrag auf Verlängerung der Frist ist stempelpflichtig.

Angeschlossen sind: Beschreibung PAZ , Patentansprüche PAZ ,  
Beschreibung PAZ , Patentansprüche PAZ ,  
Blatt Zeichnungen PAZ ,  
Zusammenfassung PAZ , zur Benützung und Wiedervorlage

- ☐ Vordruck PA 3 I zweifach
- ☐ Vordruck PA 3h
- ☐ Anwaltsverzeichnis

Ergebnis der Vorprüfung umseitig !

Österreichisches Patentamt  
Technische Abteilung X  
Wien, am 25. Juli 2001  
Dipl.-Ing. Lebzelter

Die Merkmale der Ansprüche 1, 5 und 8 sind in der Hauptsache durch die USA-Patentschrift Nr. US 4 047 826 A (Bennett, 13. September 1977 (13.09.77)) vorweggenommen. Lediglich die spezielle Umrissform der sechseckigen Wendeschneidplatte kann dieser Druckschrift nicht entnommen werden. Diese Maßnahme ist aber dem Dokument US 3 289 272 A (Stier, 13. Oktober 1964 (13.10.64), vgl. Fig. 4) entnehmbar. Da Übertragungen im selben Sachgebiet nicht schützbar sind, sind die Gegenstände der Ansprüche 1 und 5 ohne Erfindungseigenschaft.

Auch das Dokument US 4 844 669 A (Mitsubishi, 4. Juli 1989 (04.07.89), vgl. Fig. 11, 12) nimmt den Gegenstand des Anspruches 1 etwa in gleicher Weise vorweg, wie die eingangs genannte Druckschrift. Die zuletzt genannte Druckschrift zeigt auch die Merkmale der Ansprüche 2 bis 4.

Somit wird ein neues eingeschränktes Schutzbegehren erwartet.